

## Úrskurður Einkaleyfastofunnar

### í andmælamáli

nr. 11/2010

**Guðný Sif Jakobsdóttir**

gegn

**Ragnhildi Sif Reynisdóttur**

#### Málsatvik

Hinn 18. janúar 2010, lagði Ragnhildur Sif Reynisdóttir, Hrísríma 28, 112 Reykjavík,



inn umsókn um skráningu vörumerkisins, . Umsóknin fékk númerið 126/2010. Óskað var skráningar fyrir tilgreindar vörur í flokki 14. Merkið var birt í ELS-tíðindum hinn 15. mars 2010, sbr. skráning nr. 219/2010.

Með bréfi, dags. 14. maí 2010, andmælti Advel Lögfræðipjónusta ehf., f.h. Guðnýjar Sifjar Jakobsdóttur, Kvisthaga 11, 107 Reykjavík, skráningu merkisins. Andmælin eru byggð á 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjálaga nr. 45/1997, sbr. 4. gr. sömu laga við skráð merki andmælanda; SIF JAKOBS JEWELLERY (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 176/2009 og SIF JAKOBS (orðmerki), sbr. skráning nr. 177/2009.

Með bréfi, dags. 18. maí 2010 var umsækjanda tilkynnt um framkomin andmæli og honum send greinargerð andmælanda. Í sama bréfi var umsækjanda veittur frestur til 19. júlí 2010 til að leggja inn greinargerð. Með bréfi, dags. 14. júlí 2010 barst

greinargerð umsækjanda og með bréfi Einkaleyfastofunnar, dags. 19. júlí 2010, var aðilum tilkynnt um að málið yrði tekið til úrskurðar á grundvelli fyrirbyggjandi gagna.

## **Málsástæður og lagarök**

### *Andmælandi*

Andmælt er skráningu vörumerkisins SIF (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 219/2010, sem skráð er fyrir vörur í flokki 14. Andmælandi á tvær skráningar; SIF JAKOBS JEWELLERY (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 176/2009 og SIF JAKOBS (orðmerki), sbr. skráning nr. 177/2009. Merkin eru bæði skráð í flokkum 14, 18 og 35. Telur andmælandi að um augljósa ruglingshætta sé að ræða milli merkis umsækjanda og merkja hans, sbr. 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997 og fer fram á að skráning nr. 219/2010 verði felld úr gildi.

Í greinargerð andmælanda er stuttlega rakið nám og störf andmælanda, Sifjar Jakobs. Kemur m.a. fram að hún hafi lært gullsmíði og skartgripahönnun í Svíþjóð og starfað um margra ára skeið á Ítalíu. Einnig kemur fram að hún sé aðalhönnuður eins af stærstu skartgripafyrirtækjunum í Kína og sömuleiðis séu skartgripir hennar seldir í Leonard hér á landi. Þá hafi hún hannað skartgripir sem seldir hafa verið til styrktar góðum málefnum, svo sem til styrktar Neistanum (styrktarfélagi hjartveikra barna), blindum börnum og Krabbameinsfélaginu. Af þessu hafi hróður hennar sem skartgripahönnuðar spurst út og hún orðin þekkt hér á landi sem og erlendis.

Andmælandi vitnar í greinargerð sinni til 4. gr. vml., um það hvað felist í vörumerkjarétti. Jafnframt er vitnað til 7. gr. laganna þar sem fram kemur að eldri réttur gangi framar yngir rétti. Telur andmælandi að það sé enginn vafi á því að hann eigi eldri rétt til notkunar merkisins SIF í tengslum við skartgripir enda hafi andmælandi verið fyrri til að skrá merki sitt, þ.e. í upphafi árs 2009.

Andmælandi telur ljóst að þegar hinn almenni neytandi virðir fyrir sér merkið SIF, þ.e. merki umsækjanda, skapist hugrenningartengsl milli þess merkis og merkja hans, enda

sé SIF aðaláhersluþáttur merkjanna. Telur andmælandi að þessi hugrenningartengsl muni hafa þær afleiðingar að vægi og orðstír vörumerkja hans muni minnka til muna.

Þar sem um sama orð sé að ræða, þ.e. SIF, er það mat andmælanda að enginn vafi sé um líkindin með merkjunum. Jafnframt telur andmælandi að þar sem SIF spilar stærstan hluta í merki hans, sé það eitt og sér nægjanlegt til þess að fella skráningu umsækjanda úr gildi. Telur andmælandi að enginn merkingarmunur sé á merkjunum og jafnframt að sjón- og hljóðlíking sé mjög mikil þar sem um sama orðið sé að ræða, þ.e. SIF, sem sé mest áberandi

Andmælandi telur að það sem mestu máli skipti séu líkindin með vörum þeim sem hann og umsækjandi nota merkin fyrir. Bæði merkin séu skráð fyrir skartgripi í flokki 14 og þannig liggi ljóst fyrir að alveg eins vörur séu seldar undir merkjunum, þ.e. sérhannaðir skartgripir. Bendir andmælandi á það sjónarmið í vörumerkjaréttinum að því meiri líkindi sem séu með merkjum því ólíkari geti vörur/þjónusta verið og öfugt.

Í greinargerð sinni fer andmælandi yfir tilgang og hlutverk vörumerkja. Þannig sé þeim ætlað þrennskonar hlutverk; upprunahlutverk, gæða- eða ábyrgðarhlutverk og fjárfestinga- og auglýsingahlutverk. Í greinargerðinni fer andmælandi nánar hvað felst í hverju þessara hlutverka og bendir á að það sé tilgangur vörumerkja að greina vörur/þjónustu eins aðila frá vörum/þjónustu annars. Í tilviki andmælanda er merki hans notað sem auðkenni á sérhönnuðum skartgripum. Merkið hafi jákvæða ímynd þar sem ágóðinn af sölu skartgripa hefur oft verið látinn renna til styrktar góðum málefnum og því liggi fyrir að þegar keypt sé vara með vörumerkinu SIF JAKOBS sé um góðar, sérhannaðar vörur að ræða sem vekji eftirtekt. Þannig sé þessi ímynd dýrmæt og mikilvægt fyrir rétthafa að hún haldist.

Andmælandi bendir á að umsækjandi notar merki sitt fyrir sérhannaða skartgripi og það verði að hafa í huga við ruglingshættumatið milli merkjanna. Andmælandi telur að auðvelt sé að átta sig á þeim ruglingi um uppruna vöru sem geti skapast við það að sjá sérhannaða skartgripi skarta vörumerki sem inniheldur hluta úr merki andmælanda.

Jafnframt telur andmælandi að hver maður geti séð hættuna á því að í huga almennings skapist tenging milli þessara tveggja merkja og að mati andmælanda séu yfirgnæfandi líkur á því að aðilar telji að hið andmælt merki sé einungis stytting á merki andmælanda. Einnig megi leiða að því líkur, að mati andmælanda, að almenningur gæti haldið að hinir sérhönnuðu skartgripir skryðdir vörumerkinu SIF væru hannaðir af Sif Jakobs, þ.e. andmælanda. Með hliðsjón af því sem framan greinir sé ruglingshættan augljós, að mati andmælanda.

Í greinargerð vitnar andmælandi til 1. mgr. 6. gr. vml., um takmörkun á vörumerkjaréttinum. Fram kemur í greinargerðinni að ljóst sé að andmælandi eigi vörumerkið SIF JAKOBS og hafi selt skartgripi undir því merki um langa hríð. Merkið leiði af hennar eigin nafni og gefur til kynna að hún sé hönnuður skartgripanna. Að mati andmælanda hefur merkið mikla sérgreiningar eiginleika þar sem fáar konur beri nafnið Sif og séu Jakobsdóttir. Auk þess sé merkinu gefin sérgreining með því að bæta *Jakobs* við nafnið Sif.

Andmælandi bendir á að merki umsækjanda sé einungis SIF og telur að í því felist engin sérgreining. Vitnar andmælandi til 2. gr. vml., og leggur áherslu á að vörumerki verði að vera til þess falin að greina vörur eða þjónustu eins aðila frá vörum og þjónustu annarra, þ.e. að hafa sérgreiningareiginleika. Þá kemur fram í greinargerðinni að þrátt fyrir að í 6. gr. vml., segi að aðilar megi nota eigið nafn í viðskiptum óháð því hvort annar aðili eigi það skráð sem vörumerki hljóti að þurf að fara fram á það að einhver sérgreining komi fram. Bendir andmælandi á að nafn umsækjanda sé Ragnhildur Sif Reynisdóttir og hefði því verið eðlilegra, með hliðsjón af kröfunni um sérgreiningu, að sótt hefði verið um vörumerki *RAGNHILDUR SIF* eða *SIF REYNISDÓTTIR*. Telur andmælandi að með því að skrá einungis SIF sé á engan hátt hægt að rekja uppruna merkisins því ekkert gefi til kynna um hvaða Sif sé að ræða.

Andmælandi ítrekar að hið andmælt merki sé í raun eins og stytting á merkjum sínum og sé það afar óheppilegt þegar leitað sé upplýsinga um aðila á netinu.

Andmælandi ítrekar það mat sitt að skráning vörumerkisins SIF brjóti í bága við vörumerkjarétt sinn sem hann hefur átt síðan í upphafi árs 2009 og fer fram á að skráning nr. 219/2010, SIF (orð- og myndmerki), verði felld úr gildi.

### *Umsækjandi*

Líkt og í greinargerð andmælanda, fer umsækjandi stuttlega fyrir feril sinn og störf. Í greinargerðinni kemur fram að umsækjandi hafi látið hanna myndmerki sitt árið 1999 og hafi notað það síðan. Þá hafi nafnastimpill með myndmerkinu verið viðurkenndur og skráður 14. október 2003 og árið 2001 hafi umsækjandi stofnað Sif gullsmíðaverkstæði, Sif workshop og allar skartgripaöskjur og annað sem viðkomi atvinnustarfseminni sé merkt myndmerkinu SIF. Fram kemur að umsækjandi eigi lénin [www.skartgripir.is](http://www.skartgripir.is) og [www.jewelry.is](http://www.jewelry.is) þar sem skartgripir hans séu til sölu.

Umsækjandi heldur því fram að hann hafi öðlast vörumerkjarétt með samfelldri notkun vörumerkisins SIF í atvinnustarfsemi og vísar til 2. tl. 3. gr. og 5. gr. vml. og þegar af þeirri ástæðu eigi skráning nr. 219/2010 að standa þrátt fyrir að það hafi ekki verið skráð fyrr en í mars 2010.

Í greinargerð umsækjanda er enn fremur vísað til 1. mgr. 7. gr. vml., þá reglu að eldri réttur á vörumerki gangi frama yngri rétti sé um sama merki að ræða sem villast megi á. Vísar umsækjandi til þess sem fram kemur í athugasemdum, að ákvæðið eigi við um vörumerki hvort sem þau séu skráð eða ekki. Að mati umsækjanda er ekki til staðar sú forsenda ákvæðisins að villast megi á merkjunum. Bendir umsækjandi á hvað er ólíkt með merkjunum og að einu líkindin með merkjunum séu þau að báðir gullsmiðirnir noti miðnafn sitt með ákveðnum hætti. Telur umsækjandi að notkun sín á vörumerkinu SIF geti ekki valdið ruglingi, rýrt aðgreiningareiginleika eða orðspor andmælanda, Guðnýjar Sifjar, sbr. 4. gr. vml. og vitnar umsækjandi til þess sem fram kemur í athugasemdum um ákvæðið, að sjónlíking merkja sé það sem einkum skipti máli við mat á hættu á ruglingi þó annað geti einnig komið til greina.

Umsækjanda þykir hvorki ástæða til að bera saman hönnun sína og andmælanda né hafi það þýðingu að bera saman hæfni þeirra. Báðir aðilar séu gullsmiðir hvor með sína sérstöðu.


Varðandi vísun andmælanda til 1. mgr. 6. gr. ítrekar umsækjandi að hann hafi notað nafn sitt, SIF, um alllangt skeið í tengslum við starf sitt og atvinnustarfsemi.

Með hliðsjón af ofangreindu fer umsækjandi fram á að skráning nr. 216/2010, SIF (orð- og myndmerki), haldi gildi sínu.

### **Niðurstaða**

Andmælin eru borin fram innan tilskilins frests og eru því lögmæt.



Andmælt er skráningu vörumerkisins  , sbr. skráning nr. 219/2010, sem skráð er fyrir tilgreindar vörur í flokki 14. Andmælin eru byggð á ruglingshættu við tvö skráð merki andmælanda, SIF JAKOBS JEWELLERY (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 176/2009 og SIF JAKOBS (orðmerki), sbr. skráning nr. 177/2009, bæði skráð m.a. fyrir tilgreindar vörur í flokki 14. Þar sem merkjum umsækjanda og andmælanda er ætlað að auðkenna samskonar vörur í flokki 14 er ljóst að vörulíking er fyrir hendi og því ekki þörf á að fara nánar út þetta atriði.

Samkvæmt 1. tl. 1. mgr. 2. gr. vml. geta mannanöfn verið vörumerki. Í 4. gr. laganna er kveðið á um það hvað felst í vörumerkjarétti, þ.e. að aðrir en eigandi vörumerkis mega ekki heimildarlaust nota í atvinnustarfsemi tákn sem eru eins eða lík vörumerki ef í fyrsta lagi notkunin tekur til eins eða svipaðrar vöru eða þjónustu og vörumerkjarétturinn nær til og í öðru lagi, ef hætt er við ruglingi, þar með talið að tengsl séu með merkjunum. Einkarétti aðila til vörumerkis eru þó sett ákveðin takmörk og um þau er fjallað í 1. mgr. 6. gr. laganna. Samkvæmt ákvæðinu getur eigandi vörumerkis ekki bannað öðrum að nota í atvinnustarfsemi sinni það sem talið er upp í


1. og 2. tl., að því tilskildu að notkunin sé í samræmi við góða viðskiptahætti. Með öðrum orðum, eigandi vörumerkis getur ekki hindrað að aðrir noti t.d. nafn sitt í atvinnuskyni sé slíkt í samræmi við góða viðskiptavenju. Einnig skal þess getið að notkun á eigin nafni má ekki vera til þess fallin að valda ruglingi.

Umsókn um vörumerki sem er eigið nafn aðila hlýtur sömu meðferð og aðrar umsóknir um vörumerki. Þannig getur það t.d. skipt máli hvort sótt er um orðmerki eða orð- og myndmerki. Þegar sótt er um eigið nafn sem vörumerki þarf að meta sérkenni þess. Mörg nöfn eru það almenn að þau skortir öll sérkenni eða aðgreiningareiginleika, svo sem Jón og Sigurður og verða þau því ekki af þeim sökum ein og sér skráð sem vörumerki.<sup>1</sup> Eðli málsins samkvæmt njóta algeng nöfn minni verndar gegn notkun annars aðila. Séu hins vegar önnur skráningarskilyrði uppfyllt, eru algeng nöfn, fornöfn og heiti almennt skráð.

Eins og að framan greinir er ekki hægt að meina aðila að nota nafn sitt svo framarlega sem notkunin er í samræmi við góða viðskiptahætti og ekki sé hætta á ruglingi.

Samkvæmt 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga er óheimilt sé að skrá merki ef villast má á merkinu og vörumerki sem skráð hefur verið hér á landi eða hefur verið notað hér þegar umsókn um skráningu er lögð inn og er enn notað hér. Það sem einkum skiptir máli við mat á því hvort ruglingshætta sé með vörumerkjum er hvort sjón- og hljóðlíking sé með merkjunum sem og vöru- eða þjónustulíking. Meta verður þessa þætti alla saman og það sem úrslitum ræður er hvort heildarmynd merkjanna sé svo lík að ruglingi geti valdið. Um vörulíkingu hefur áður verið rætt.



Annars vegar er um að ræða orð- og myndmerkið , sbr. skráning nr. 219/2010 og hins vegar skráningar nr. 176/2009 SIF JAKOBS (orðmerki) og nr.

---

<sup>1</sup> *Vörumerkjaréttur- Helstu meginreglur*, Jón L. Arnalds, Reykjavík, 1995, bls. 52

**SIF JAKOBS**  
177/2009 JEWELLERY (orð- og myndmerki). Sameiginlegt með merkjunum er orðhlutinn SIF, sem er millinafn bæði umsækjanda og andmælanda.

Það sem hér kemur til skoðunar er hvort merkin séu svo lík að ruglast megi á þeim. Merki umsækjanda samanstendur af ferhyrning eða tígli með rúnnuðum hornum. Inni í honum er nafnið SIF með sérstöku lettri. Að mati Einkaleyfastofunnar er stílfærslan á nafninu SIF til þess fallin að gefa merkinu sérkenni. Merki andmælanda er annars vegar orðmerki sem samanstendur af millinafni og stytta seinna nafni. Hitt merki andmælanda er skráð sem orð- og myndmerki en telja verður um afar litla stílfærslu að ræða. Það samanstendur sömuleiðis af millinafni og stytta eftirnafni, ásamt orðinu *jewellery*. Telja verður að heildarmynd merkjanna sé það ólík að um afar litla sjónlíkingu sé að ræða með merkjunum þrátt fyrir að merkin innihaldi nafnið SIF.

Einnig skal það tekið fram að umsækjandi lét hanna myndmerki sitt árið 1999 og hefur notað það síðan. Þá hefur nafnastimpill með myndmerkinu verið viðurkenndur af Neytendastofu og skráður 14. október 2004. Árið 2001 stofnaði umsækjandi Sif gullsmíðaverkstæði, *Sif workshop* og merkir allar skartgripaöskjur og annað sem viðkemur atvinnustarfseminni með myndmerkinu SIF. Fram kemur að umsækjandi eigi lénin [www.skartgripir.is](http://www.skartgripir.is) og [www.jewelry.is](http://www.jewelry.is) þar sem skartgripir hans séu til sölu. Þrátt fyrir að umsækjandi sé fyrst nú að skrá vörumerki sitt verður að telja að hann hafi



öðlast vörumerkjarétt á orð- og myndmerkinu vegna notkunar.

Ekki hafa komið fram upplýsingar sem gefa annað til kynna en að notkun umsækjanda á vörumerki hans sé í samræmi við góða viðskiptahætti.

Með vísan til alls framangreinds er það mat Einkaleyfastofunnar að heildarmynd merkjanna sé ekki það lík að ruglingi geti valdið í skilningi 6. tl. 1. mgr. 14. gr. vörumerkjalaga nr. 45/1997.



Krafa um ógildingu skráningar merkisins SIF (orð- og myndmerki), sbr. skráning nr. 219/2010, er ekki tekin til greina.

### Ú r s k u r ð a r o r ð

Skráning vörumerkisins, SIF (orð- og myndmerki), nr. 219/2010, skal halda gildi sínu.

Reykjavík, 30. nóvember 2010,

---

Hanna L. Karlsdóttir, lögfr.